



## Patentanwaltsprüfung I / 2013

### Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

#### Teil I:

Ihre Mandantin, die Clocks GmbH, ist eingetragene Inhaberin des Deutschen Geschmacksmusters Nr. DE 08154711, das am 8. April 2011 angemeldet wurde. Am 20. Mai 2011 wurde die Eintragung des Geschmacksmusters bekanntgemacht.

Das Geschmacksmuster umfasst 2 Darstellungen einer Armbanduhr:



Fig. 1

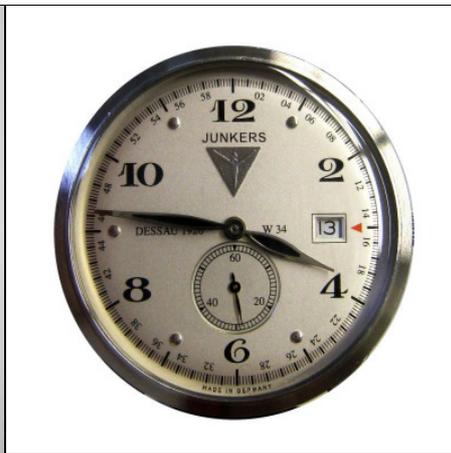


Fig. 2

Als Entwerfer des Geschmacksmusters wurde Herr Pietro Designato benannt, der Angestellter Ihrer Mandantin ist.

Ihre Mandantin vertreibt die gezeigte Armbanduhr europaweit seit dem 1. Juli 2011 über mehrere namhafte Uhren- und Schmuckhändler. Am 15. Januar 2013 erscheint Hr. Glasunow, der Geschäftsführer ihrer Mandantin voll Entsetzt in Ihrer Kanzlei. Er zeigt Ihnen eine Uhr, die in Vorderansicht fast identisch aussieht wie Fig. 2 des Geschmacksmusters. Diese Uhr ist jedoch als Taschenuhr ausgebildet, bei der auf der Rückseite ein Befestigungselement zur Befestigung einer Kette vorgesehen ist. Nur der Markenname und das Markensymbol sind anders ausgestaltet. Die Uhr stamme von einem Billiganbieter, der Fa. Cheapwatch KG, die diese in einer preisgünstigen Kunststoff-Blech-Ausführung bundesweit, auch über Internet, in Deutschland und Österreich, seit dem 14. Juli 2012 anbiete. Herr Glasunow sagt Ihnen weiterhin, ein ihm bekannter Mitarbeiter der Fa. Cheapwatch sei beim umfangreich beworbenen und viel beachteten Verkaufsstart am 1. Juli 2011 im Stammhaus der Clocks GmbH gewesen und hätte neben weiteren Produkten der Uhrenlinie auch eine der im Geschmacksmuster gezeigten Uhren mit Armband gekauft. Trotz ständiger Marktbeobachtung hätte das „Plagiat“ jedoch erst letzte Woche entdeckt.

Er bittet Sie, alles Notwendige zu veranlassen, um den Vertrieb und die Bewerbung der Uhren zumindest in Deutschland baldmöglichst zu beenden. Zudem will er den ihm entstandenen Schaden ersetzt haben.

**Fragen:**

1)

- a) Welche Ansprüche aus welchen Anspruchsgrundlagen bzw. Rechtsgrundlagen könnte Ihre Mandantin geltend machen und welche Voraussetzungen gelten für diese jeweils?
  
- b) Welche vorgerichtlichen Maßnahmen würden Sie Ihrer Mandantin empfehlen? Warum? Welchen Inhalt und welche Wirkungen haben diese?

- c) Bei welchen Gerichten könnte eine Klage im Hinblick auf die unter 1) erörterten Anspruchsgrundlagen eingereicht werden? Zu welchem Zeitpunkt würden Sie Ihrem Mandanten empfehlen, die Klage einzureichen? Wie weit reicht die Kognitionsbefugnis eines angerufenen deutschen Gerichts, wenn Cheapwatch seinen Sitz in Österreich hätte?
- d) Wie beurteilen Sie die materiellen Erfolgsaussichten der Klage? (mögliche Ansprüche aus UWG sollen hier außer Acht bleiben)

2) Ihre Mandantin teilt Ihnen mit, dass Hr. Designato behauptet, er hätte die Uhr mit Armband als neues Design dem Schutzrechtsbeauftragten Ihrer Mandantin gemeldet. Er sei der Auffassung, dass das Geschmacksmuster ihm und nicht der Clocks GmbH gehöre, da Ihre Mandantin das Design nicht „in Anspruch genommen“ hätte. Was teilen Sie Ihrer Mandantin in diesem Zusammenhang mit?

3) Ihre Mandantin teilt Ihnen weiterhin mit, daß am 10. Februar 2013 eine Fachmesse für Uhren und Schmuck beginnt auf der sie selbst ausstellt. Sie befürchtet ein Ausstellen und Bewerben der von ihr kreierten Uhr durch die Fa. Cheapwatch. Welche Möglichkeiten bestehen hier, ein Ausstellen und/oder Bewerben der Uhr auf der Messe zu verhindern bzw. schnellstmöglich zu beenden und welche Voraussetzungen gelten hierfür jeweils?

**Teil II**

Am 19.10.2012 geht beim Vorstandsvorsitzenden der Firma Aper Fax folgendes Schreiben ein:

B-Stadt, den 19.10.2012

Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender A,

hiermit zeige ich an, dass ich die rechtlichen Interessen der

Firma B GmbH  
B-Straße  
22222 B-Stadt

vertrete.

Ich weise daraufhin, dass meine Mandantin Inhaberin des deutschen Patents  
DE 10 2011 222 222

„Sensorsystem und Verschlussmechanismus für eine Sicherheitstür“

Anmeldetag: 18.01.2011

Veröffentlichungstag der Patenterteilung: 30.05.2012

ist.

Meine Mandantin hat aus der Fachzeitschrift „Großbauten heute“ im Juni 2012  
Kenntnis erlangt, dass in dem Verschlussmechanismus der von Ihrem

Haus verkauften automatisch schließenden Sicherheitstüren das zugunsten meiner Mandantin patentierte, berührungslose Sensorsystem eingebaut wird. Die Sicherheitstüren werden von Ihrem Haus unter dem Namen „Sensidor“ vertrieben.

Bei einer Analyse des Verschlussmechanismus einschließlich des integrierten Sensorsystems in den „Sensidor“-Türen habe ich eine Verletzung des Patents meiner Mandantin festgestellt.

Ich ersuche Sie deshalb unter Fristsetzung bis zum 29.10.2012, mir Auskunft zu erteilen,

- i) über Name und Anschrift Ihres spezifischen Verschlussmechanismus-Lieferanten,
- ii) seit wann Sie den Verschlussmechanismus beziehen bzw. herstellen lassen,
- iii) in welchen Stückzahlen der Verschlussmechanismus bereits geliefert wurde,
- iv) in welchen Stückzahlen ein Vertrieb des Verschlussmechanismus für die Zukunft geplant ist,
- v) zu welchem Teilepreis Sie den Verschlussmechanismus beziehen,
- vi) in welchen Türen der Verschlussmechanismus noch verbaut wird bzw. verkauft werden soll.

Ferner weise ich darauf hin, dass ich meiner Mandantin rechtliche Schritte empfehlen werde, sofern Sie mir nicht fristgerecht und vollumfänglich Auskunft erteilen.

Ihrer Rückantwort bis zur oben genannten Frist entgegensehend verbleibe ich

Mit freundlichen Grüßen

Patentanwalt B

Der Vorstandsvorsitzende A von Firma A, die tatsächlich seit Mai 2012 mit großem Werbeaufwand automatisch schließende Sicherheitstüren unter dem Namen „Sensidor“ vertreibt, leitet das Schreiben an die zuständige Patentabteilung weiter.

Der interne Postlauf bewirkt, dass das Fax erst am Tag der gesetzten Frist dort ankommt.

Noch am gleichen Tag versendet der bei Firma A zuständigen Patentassessor A eine Eingangsbestätigung mit dem Hinweis auf die Verzögerung durch den internen Postlauf an Firma B und bittet gleichzeitig um Fristverlängerung.

Im Folgenden stellt Patentassessor A fest, dass das eingebaute Sensorsystem alle Merkmale des unabhängigen Patentanspruchs des genannten Patents erfüllt. Mehr noch, sogar die Zeichnungen der Patentschrift zeigen erstaunlich große Übereinstimmung mit den Konstruktionszeichnungen des Verschlussmechanismus der „Sensidor“-Türen.

Weiter stellt sich heraus, dass der Verschlussmechanismus nicht von der hausinternen Entwicklungsabteilung, sondern von einer von Firma A beauftragten Firma C entwickelt und als vorgefertigtes Bauteil seit April 2012 an die Produktionsstätte der Firma A geliefert wird.

Der zugrunde liegende Entwicklungs- und Liefervertrag zwischen Firma A als Auftraggeber und Firma C als Auftragnehmer besagt, dass Firma C dafür verantwortlich ist, dass der gelieferte Verschlussmechanismus keine Schutzrechte Dritter verletzt. Zudem ist vereinbart, dass Firma C - sofern sie Unterauftragnehmer beauftragt - diese entsprechend zu verpflichten. Der Vertrag wurde von beiden Seiten bereits im Dezember 2009 firmenmäßig unterschrieben.

Im weiteren Verlauf der Recherche stellt Patentassessor A fest, dass die Übereinstimmung von Patent- und Konstruktionszeichnungen darin begründet liegen könnte, dass Firma B am Anfang der Entwicklung und vor dem Anmeldetag des Patents von Firma C unterbeauftragt wurde, ein Sensorsystem für den Verschlussmechanismus der „Sensidor“-Tür zu entwickeln.

Die Zusammenarbeit von Firma B und Firma C endete jedoch Ende 2010 im Streit über die Kosten. Das Sensorsystem war zu dem Zeitpunkt fertig entwickelt, was sich

anhand von Freigabezeichnungen und Protokollen nachvollziehen lässt. Firma B hat zudem an Firma C Muster und Zeichnungen des Sensorsystems geliefert. Ein Entwicklungs- und Liefervertrag zwischen den Firmen B und C ist jedoch nicht zustande gekommen. Es existiert lediglich eine zu dem zu entwickelnden Sensorsystem von Firma C erstelltes Anforderungspapier, in dem Anschlussparameter, Bauraumdaten und dergleichen festgelegt sind. Zusätzlich ist in diesem Papier noch folgender Satz enthalten:

„Sofern in dem Entwicklungsergebnis patentfähige Gegenstände enthalten sind, wird der Auftragnehmer (Firma B) den Auftraggeber (Firma C) darüber schriftlich informieren.“

Firma B hat das Anforderungspapier am 11.02.2009 gegengezeichnet, jedoch Firma C weder schriftlich noch mündlich über die Anmeldung informiert.

Nach Kenntnisnahme all dieser Informationen ist der Vorstandsvorsitzende A beunruhigt und bittet seinen Patentassessor A zu den nachstehenden Fragen schriftlich Stellung zu nehmen:

- 1.) Müssen wir, da die von Firma B gesetzte Frist nun abgelaufen ist, eine einstweilige Verfügung befürchten? Worauf kann sich eine solche Verfügung in Fällen wie diesem richten?
- 2.) Welche Ansprüche hat Firma B generell gegen uns? Wie und wo kann sie diese geltend machen? Und wie lange wird dies dauern?
- 3.) Mit welchen rechtlichen Argumenten können wir uns gegen solche Ansprüche der Firma B verteidigen und wie erfolversprechend sind diese?
- 4.) Die Schuld für diese Situation liegt nach meiner Ansicht ganz offensichtlich bei unserem Lieferanten, Firma C. Welche Ansprüche haben wir hier?

5.) Zusatzfrage: Hat Firma C Ansprüche gegen seinen ehemaligen Unterauftragnehmer, Firma B? Welche?

Formulieren Sie eine interne Stellungnahme zu den vorstehenden Fragen. Dabei sollen die praktischen Hinweise im Vordergrund stehen, die es dem Vorstandsvorsitzenden A ermöglichen, das Risiko einzuschätzen und danach die nächsten Schritte auszuwählen.